

03500.018075



PATENT APPLICATION

JFW

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:)	
	:	Examiner: D. J. Colilla
TETSUYO OHASHI, ET AL.)	
	:	Group Art Unit: 2854
Appln. No.: 10/822,658)	
	:	
Filed: April 13, 2004)	
	:	
For: BOTH-SIDE RECORDING)	
APPARATUS	:	April 19, 2006

Mail Stop RCE
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

LETTER

Sir:


Please find attached a copy of an Official Letter issued by the Japanese Patent Office in a Japanese counterpart of the above-referenced application.

The Official Letter cites Japanese Patent Application No. 2002-127541A in the counterpart application. The cited Japanese application is already of record in the present case, inasmuch as it was cited by the Examiner in the Office Action dated November 21, 2005.

Although no fees are deemed necessary, any deficiency should be charged to Deposit Account No. 06-1205.

Applicants' undersigned attorney may be reached in our Washington, D.C. office by telephone at (202) 530-1010. All correspondence should continue to be directed to our below-listed address.

Respectfully submitted,

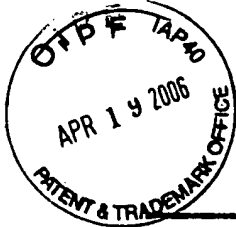


Justin J. Oliver
Attorney for Applicants
Registration No. 44,986

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO
30 Rockefeller Plaza
New York, New York 10112-3801
Facsimile: (212) 218-2200

MAW/agn

DC_MAIN 237544v1



(注) - ¥0A060411-1 (引例JPのため実物なし。)

中華人民共和國知的財産権局

郵便番号 100022 中国北京市朝陽区東三環中路 39 号建外 SOHO A 座 31 階 金杜律師事務所(KING & WOOD PRC LAWYERS) 韓 登 營		俞 翰 政 審査官
出願番号: 2004100327310	部門と通知書の分類:	発行日
出願人:	キャノン株式会社	2006 年 2 月 24 日
発明の名称:	両面記録装置	

一回目の拒絶理由通知書

1. ☒ 出願人が提出した審査請求に応じて、中国特許法第 35 条第 1 項の規定に基づき、中国知的財産権局は、上記の発明特許出願に対して実体審査を行った。
- ☐ 中国特許法第 35 条第 2 項の規定に基づき、中国知的財産権局は上記の発明特許出願に対して審査を行うことを決定した。
2. ☒ 出願人は以下の日付を優先権日と主張した。
JP 国の特許庁での出願日である 2003 年 04 月 18 日を優先権日と主張した。
 ____ 国の特許庁での出願日である ____ 年 ____ 月 ____ 日を優先権日と主張した。
 ____ 国の特許庁での出願日である ____ 年 ____ 月 ____ 日を優先権日と主張した。
 ____ 国の特許庁での出願日である ____ 年 ____ 月 ____ 日を優先権日と主張した。
 ____ 国の特許庁での出願日である ____ 年 ____ 月 ____ 日を優先権日と主張した。
- ☒ 出願人は既に元の申請国受理機関が証明した第一次提出の先行出願書類のコピーを提出した。
- ☐ 出願人はいまだに元の申請国受理機関が証明した第一次提出の先行出願書類のコピーを提出していない。中国特許法第 30 条の規定に基づき、優先権請求は未提出と見なされる。
3. ☐ 審査の結果、出願人が
 ____ 年 ____ 月 ____ 日に提出した ____ は中国特許法実施細則第 51 条の規定に合致していない。
 ____ 年 ____ 月 ____ 日に提出した ____ は中国特許法第 33 条の規定に合致していない。
 ____ 年 ____ 月 ____ 日に提出した ____
4. 審査を行った出願書類
☒ 最初の出願書類
☐ 審査は下記の出願書類に対して行った。
 出願日に提出した最初の出願書類の内、クレーム第 ____ 項、明細書第 ____ 頁、添付図面第 ____ 頁；
 ____ 年 ____ 月 ____ 日に提出したクレーム第 ____ 項、明細書第 ____ 頁、添付図面第 ____ 頁；
 ____ 年 ____ 月 ____ 日に提出したクレーム第 ____ 項、明細書第 ____ 頁、添付図面第 ____ 頁；
 ____ 年 ____ 月 ____ 日に提出したクレーム第 ____ 項、明細書第 ____ 頁、添付図面第 ____ 頁；
 ____ 年 ____ 月 ____ 日に提出した要約書、 ____ 年 ____ 月 ____ 日に提出した選択図。
5. ☐ 本意見通知書は検索を行わずに作成されたものである。
☒ 本意見通知書は検索を行った上で作成されたものである。
☒ 本意見通知書は、下記の対比文献を引用した。
 (対比文献番号は今後の審査手続きにおいても引き続き引用する。)

順号	文献の番号又は名称	公開日 (又は抵触出願の出願日)
1	JP2002-127541A	2002 年 5 月 8 日
2		年 月 日
3		年 月 日
4		年 月 日

郵便番号: 100088

宛先: 北京市海淀区衙門橋西土城路 6 号受理処

21301 2002.8

(注: 審査官個人宛に郵送された書簡は法律的効力を有しない)

6. 審査の結論的意見

☐ 明細書について

- 5 ☐ 出願の内容は特許法第5条に規定された特許権を付与しない範囲に属している。
☐ 明細書は特許法第26条第3項の規定に合致していない。
☐ 明細書は特許法第33条の規定に合致していない。
☐ 明細書の書き方は特許法実施細則第18条の規定に合致していない。
☐ _____

☒ クレームについて

- 10 ☐ クレーム _____ は特許法第22条第2項に規定された新規性を具備していない。
☒ クレーム 1-4 は特許法第22条第3項に規定された進歩性を具備していない。
☐ クレーム _____ は特許法第22条第4項に規定された実用性を具備していない。
☐ クレーム _____ は特許法第25条に規定された特許権を付与しない範囲に属している。
☐ クレーム _____ は特許法第26条第4項の規定に合致していない。
☐ クレーム _____ は特許法第31条第1項の規定に合致していない。
15 ☐ クレーム _____ は特許法第33条の規定に合致していない。
☐ クレーム _____ は特許法実施細則第2条第1項の規定された発明の定義に合致していない。
☐ クレーム _____ は特許法実施細則第13条第1項の規定に合致していない。
☐ クレーム _____ は特許法実施細則第20条の規定に合致していない。
☐ クレーム _____ は特許法実施細則第21条の規定に合致していない。
20 ☐ クレーム _____ は特許法実施細則第22条の規定に合致していない。
☐ クレーム _____ は特許法実施細則第23条の規定に合致していない。
☐ _____

上記の結論的意見に関する具体的な分析は本通知書の本文を参照されたい。

7. 上記の結論的意見に基づき、審査官は以下のことを主張する:

- 25 ☐ 出願人は本通知書の本文部分に提起した要求に基づいて出願書類の補正を行うこと。
☒ 出願人は意見陳述書においてこの特許権が付与される理由を説明し、本通知書本文に指摘された規定に合致していない個所に対して補正を行うこと。そうしないと、特許権を付与することはできない。
☐ 特許権を付与される実質的な内容がない。もし、出願人の陳述理由がなく、或は陳述した理由が十分でないときは、当該出願は拒絶されることになる。

30 ☐ _____

8. 出願人は下記の事項に注意すること:

- (1) 特許法第37条の規定に基づき、出願人は本通知書の受領日から4ヶ月以内に意見を陳述しなければならない。正当な理由がなく、期限が過ぎても回答がなかった場合、当該出願は取り下げられたものと見なされる。
35 (2) 出願人が行う当該出願書類の補正は、特許法第33条の規定に合致しなければならない、補正書類は一式二部とし、その書式は「審査基準」の関係規定に合致しなければならない。
(3) 出願人は意見陳述書及び/又は補正書類を専利局受理処に郵送或は直接提出しなければならない、受理処に郵送或は直接提出されなかった書類は法律的な効力を有しない。
(4) 予約を経ないで、出願人及び/又は代理人は特許庁に来て審査官と面接してはならない。



40 9. 本通知書の本文合計1頁で、下記の添付書類を含む:

☒ 引用した対比文献のコピー計1部 11頁。

☐ _____

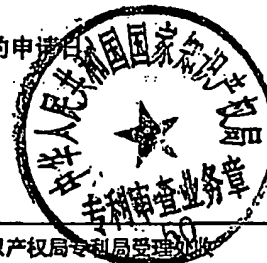


中华人民共和国国家知识产权局

邮政编码: 100022 北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层 北京市金杜律师事务所 韩登营		发文日期 
申请号: 2004100327310		
申请人: 佳能株式会社		
发明创造名称: 双面记录装置		

第一次审查意见通知书

1. ☒ 应申请人提出的实审请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。
☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。
2. ☒ 申请人要求以在:
- | | | | |
|----|---------|------------------|--------|
| JP | 专利局的申请日 | 2003 年 04 月 18 日 | 为优先权日, |
| | 专利局的申请日 | 年 月 日 | 为优先权日, |
| | 专利局的申请日 | 年 月 日 | 为优先权日, |
| | 专利局的申请日 | 年 月 日 | 为优先权日, |
| | 专利局的申请日 | 年 月 日 | 为优先权日, |
- ☒ 申请人已经提交了经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本。
☐ 申请人尚未提交经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未提出优先权要求。
3. ☐ 经审查, 申请人于:
- | | |
|----------|-------------------|
| 年 月 日提交的 | 不符合实施细则第 51 条的规定; |
| 年 月 日提交的 | 不符合专利法第 33 条的规定; |
| 年 月 日提交的 | |
4. 审查针对的申请文件:
- ☒ 原始申请文件。 ☐ 审查是针对下述申请文件的
- | | | | |
|--------------------|---------------|-------|----|
| 申请日提交的原始申请文件的权利要求第 | 项、说明书第 | 页、附图第 | 页; |
| 年 月 日提交的权利要求第 | 项、说明书第 | 页、附图第 | 页; |
| 年 月 日提交的权利要求第 | 项、说明书第 | 页、附图第 | 页; |
| 年 月 日提交的权利要求第 | 项、说明书第 | 页、附图第 | 页; |
| 年 月 日提交的说明书摘要, | 年 月 日提交的摘要附图。 | | |
5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。
☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。
☒ 本通知书引用下述对比文献(其编号在今后的审查过程中继续沿用):
- | | | |
|----|----------------|------------------|
| 编号 | 文件号或名称 | 公开日期 (或抵触申请的申请号) |
| 1 | JP2002-127541A | 2002-5-8 |
6. 审查的结论性意见:
- ☐ 关于说明书,
☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。
☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。



申请号 2004100327310

- ☐说明书不符合专利法第 33 条的规定。
☐说明书的撰写不符合实施细则第 18 条的规定。

☒关于权利要求书:

- ☐权利要求 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
☒权利要求 1-4 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
☐权利要求 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
☐权利要求 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
☐权利要求 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
☐权利要求 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
☐权利要求 不符合专利法第 33 条的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款关于发明的定义。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 21 条的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 23 条的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

- ☐申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。
☒申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。
☐专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

8. 申请人应注意下述事项:

- (1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。
(2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。
(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
(4) 未经预约, 申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

9. 本通知书正文部分共有 1 页, 并附有下列附件:

- ☒引用的对比文件的复印件共 1 份 11 页。 ☐



审查员: 俞翰

2006 年 1 月 24 日

审查部门 机械发明审查部

21301
2002.8



回函请寄: 100088 北京市海淀区前门桥西土城路 8 号 国家知识产权局专利局受理处收
(注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)

第一次审查意见通知书正文

申请号: 2004100327310

本申请涉及一种双面记录装置, 经审查, 现提出如下的审查意见。

权利要求1所要求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。对比文件1(JP2002-127541A)公开了一种记录设备, 该设备包括设在记录头上游的输纸辊51、邻接着记录介质的第一侧面的第一双面辊83、随着辊83转动的第一夹送辊(如图2所示靠近辊83)以及随着第二双面辊83转动的第二夹送辊89(参见图1), 该设备通过使沿着预定的输送通道使记录介质翻转来进行双面记录, 对比文件1和权利要求1所要求保护的技术方案的区别在于驱动辊和从动辊的设置, 但是这对于本领域普通技术人员而言是显而易见的, 因此在该对比文件的基础上结合上述公知常识以获得该权利要求所要求保护的技术方案, 对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的, 因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步, 因而不具备创造性。

权利要求2-4是权利要求1的从属权利要求, 其限定部分附加技术特征也已在对比文件1中相应地公开, 从对比文件1的图1-2可以看出双面辊的直径大于其相应夹送辊的直径, 并且第一双面辊和第二双面辊设在记录介质的输送通道内侧, 第一夹送辊和第二夹送辊设在输送通道的外侧, 该设备通过记录头喷墨来进行记录, 因此在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下, 该从属权利要求也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

申请人应在本通知书指定的答复期限内作出答复, 对本通知书中提出的所有问题逐一详细地作出说明, 并根据本通知书的意见对专利申请文件作出修改, 尤其是应根据本通知书中引用的对比文件修改独立权利要求以及相应的从属权利要求, 并在意见陈述书中论述新修改的独立权利要求相对于本通知书中引用的对比文件以及原说明书中提到的申请日前的现有技术具有新颖性和创造性的理由。此外, 说明书应根据修改后的权利要求书作适应性修改。申请人对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定, 不得超出原说明书和权利要求书的记载范围。

审查员: 俞翰政